

Client Alert

東京訴訟部

[マックス・オルソン](#) [ジェームズ・ハフ](#) [ルイズ・ストウープ](#) [スティーブン E. コマー](#) [浅地 正吾](#)
[寺澤 幸裕](#) [矢倉 千栄](#)

June 2, 2014

2014年6月2日

Supreme Court Rejects Federal Circuit's Indefiniteness Standard in *Nautilus v. Biosig*

By [Richard S.J. Hung](#) and [Kirk A. Sigmon](#)

On June 2, 2014, the Supreme Court unanimously ruled in *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, No. 13-369 (June 2, 2014) ("*Nautilus*"), that a patent is invalid for indefiniteness "if its claims, read in light of the specification delineating the patent, and the prosecution history, fail to inform, with reasonable certainty, those skilled in the art about the scope of the invention."^[1] The Supreme Court has thus rejected the Federal Circuit's "insolubly ambiguous" standard, and has lowered the bar for invalidating patents for indefiniteness.

THE FEDERAL CIRCUIT'S OLD STANDARD

Section 112(b) of the Patent Act, as amended, requires that a patent "conclude with one or more claims that particularly point out and distinctly claim the subject matter which the inventor or joint inventor regards as the invention."^[2] A claim that is not definite may be held invalid as indefinite.

Prior to the Supreme Court's decision in *Nautilus*, the Federal Circuit held that a claim is indefinite "only when it is 'not amenable to construction' or 'insolubly ambiguous.'"^[3] This high bar for indefiniteness was used to "accord respect to the statutory presumption of patent validity."^[4]

Nautilus called into question the Federal Circuit's "insolubly ambiguous" standard. The parties in *Nautilus* disputed the definition of the phrase "spaced relationship" as it related to heart rate-monitoring electrodes. While the District Court held that "spaced relationship" did not "tell [the court] or anyone what precisely the space should be," the Federal Circuit

最高裁判所、*Nautilus v. Biosig* 事件での CAFC による「不明瞭性」基準を否定

執筆者: [リチャード S.J. ハング](#) / [カーク A. シグモン](#)

2014年6月2日、米国最高裁判所は、*Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.* 事件(第 13-369号)(2014年6月2日) ("*Nautilus* 事件") について、全会一致で、特許は、「そのクレームが、特許を詳述する特許明細書や出願経過に照らして読んでも、発明の範囲について、当業者にとって合理的に明確な情報を提供しない場合」には、不明瞭性を理由として無効であるという判断を下した^[1]。最高裁は、このように、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)による「解釈不能に曖昧」(でなければ無効でない)という基準を退け、不明瞭性を理由として特許を無効にするためのハードルを下げた。

従前の CAFC の基準

米国改正特許法第 112 条(b)は、特許明細書は、「発明者または共同発明者が発明であると信じる発明の主題を特定し、かつ明確に主張する一又は複数のクレームで完結する」ことを求めている^[2]。明瞭性を欠くクレームは、不明瞭として無効と判示される可能性がある。

Nautilus 事件における最高裁の判決以前、CAFC は、クレームについて、『「解釈困難」か、『「解釈不能に曖昧」な場合に限り』これを不明瞭であるものと判示していた^[3]。不明瞭性を判断するためのこの高いハードルは、「特許は有効であるという法定の推定を重んじる」ために用いられていた^[4]。

Nautilus 事件は、CAFC の「解釈不能に曖昧」という基準に疑問を投げかけた。*Nautilus* 事件の当事者らは、心拍数をモニターする電極に関する「spaced relationship(間隔をあけて(設置))」という文言の定義について争った。連邦地裁が「spaced relationship」は、「[裁判所にも、]何者にも、その正確な間隔がどれ程かを示さないとしたところ、CAFC はこれを破棄し、「spaced relationship」の意味は、「クレー

reversed and ruled that the meaning of “spaced relationship” could be determined through “certain inherent parameters of the claimed invention.”^[5] For example, according to the Federal Circuit, the fact that the electrodes had to be held in a user’s hands meant that the space could not be “infinitesimally small, effectively merging [the electrodes] into a single electrode with one detection point.”^[6]

THE SUPREME COURT’S NEW STANDARD

In its opinion, the Court recognized that “[t]he definiteness requirement . . . mandates clarity, while recognizing that absolute precision is unattainable.”^[7] But according to the Court, the Federal Circuit’s standard “[left] courts and the patent bar at sea without a reliable compass.”^[8] Noting that the Federal Circuit’s “insolubly ambiguous” standard could “breed lower court confusion,”^[9] the Court stated that “[t]o tolerate imprecision just short of that rendering a claim ‘insolubly ambiguous’ would diminish the definiteness requirement’s public-notice function and foster the innovation-discouraging ‘zone of uncertainty’ [*United Carbon Co. v. Binney & Smith Co.*, 317 U.S. 227, 236 (1942)], against which this Court has warned.”^[10]

The Court’s unanimous decision replaced the Federal Circuit’s standard with a new one: a patent is “invalid for indefiniteness if its claims, read in light of the specification delineating the patent, and the prosecution history, fail to inform, with reasonable certainty, those skilled in the art about the scope of the invention.”^[11] This standard, according to the Court, “[e]liminat[es] th[e] temptation” to “inject ambiguity” into claims.^[12] Such ambiguity was a common problem addressed by various *amici* briefs by companies such as Google and nonprofits such as the Electronic Frontier Foundation.^[13]

The Federal Circuit’s judgment in *Nautilus* has been vacated, and the case has been remanded for further proceedings.

RAMIFICATIONS

Inventors and patent agents must now carefully draft claims to avoid indefiniteness. The same day *Nautilus* was decided, the United States Patent and Trademark Office (PTO) instituted a pilot program to “enhance patent quality and improve the clarity of patent claims.”^[14] The PTO’s Glossary Pilot Program, which allows patent applications to include a glossary in the

ムに記載された発明の本来の一定のパラメータ」により判断が可能であると判示していた^[5]。例えば、CAFC は、両電極をユーザーが両手で持たなければならないという事実は、その間隔が「実質的に[両電極が]併さって1つの検出ポイントを持つ1つの電極になるほどの狭さにはなり得ない」ことを意味するとした^[6]。

最高裁が示した新基準

最高裁はその意見書の中で、「絶対的な正確性が達成不可能であることは認めるものの、明瞭性要件は… 明確であることを求める。」とした^[7]。これに反して、CAFC の基準は、最高裁の言葉によれば、「裁判所や特許有効性判断基準を、信頼できる羅針盤なく大海に取り残した」^[8]。CAFC の「解釈不能に曖昧」という基準は、「下級裁判所を混乱させる」可能性があることに言及しつつ^[9]、最高裁は、「[明瞭性要件を]少しでも欠く不正確性を許容し、クレームを『解釈不能に曖昧』にすることは、明瞭性要件の公告的機能を低減させるとともに、発明意欲を阻害する『不確実ゾーン』を助長させるものであり[*United Carbon Co. v. Binney & Smith Co.* 事件, 317 U.S. 227, 236 (1942)], これについて当法廷は注意を促してきた。」と述べた^[10]。

最高裁の全会一致の判断は、CAFC の基準を次の新しい基準で置き換えることとなった。すなわち、特許は、「そのクレームが、特許を詳述する特許明細書や出願経過に照らして読んでも、発明の範囲について、当業者にとって合理的に明確な情報を提供しない場合には、不明瞭性を理由として無効とする」^[11]。最高裁によれば、この基準は、「クレームを『曖昧にする』という『誘惑を取り除く』ものである」^[12]。このような曖昧性は、Google 社などの企業や電子フロンティア財団などの非営利組織によるアミカス・クリエ意見書(法定助言書)でも取り上げられてきたよくある問題である^[13]。

Nautilus 事件における CAFC の判決は破棄され、事件は、再審理されるべく差し戻しとなった。

影響

発明者や弁理士は、不明瞭性を避けるように注意してクレームを作成しなければならなくなった。*Nautilus* 事件の判決日と同日に、米国特許商標庁 (USPTO) は、「特許の品質を向上させ、特許クレームの明確性を改善するための」試験的プログラムを策定した^[14]。USPTO の「グロッサリ・パイロット・プログラム (Glossary Pilot Program)」は、特許出願において、特許明細書に用語集を含めることを認めるもので、

specification of a patent, is effective June 2, 2014 and will run until December 31, 2014.^[15] This program will likely be useful for applicants seeking claims relating to complex or easily contested subject matter.

For more information, please contact:

Richard S.J. Hung
San Francisco
(415) 268-7602
rhung@mofo.com

Kirk A. Sigmon
Washington D.C.
(202) 778-1664
ksigmon@mofo.com

FOOTNOTES

- [1] *Nautilus*, No. 13-369, slip op. at 11 (June 2, 2014).
- [2] 35 U.S.C. § 112(b).
- [3] *Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc.*, 417 F.3d 1342, 1347 (CA Fed. 2005).
- [4] *Exxon Research & Eng'g Co. v. United States*, 265 F.3d 1371, 1375 (Fed. Cir. 2001).
- [5] *Nautilus*, No. 13-369, slip op. at 6-7 (June 2, 2014).
- [6] *Biosig Instruments, Inc. v. Nautilus, Inc.*, 715 F.3d 891, 899 (Fed. Cir. 2013).
- [7] *Nautilus*, No. 13-369, slip op. at 11 (June 2, 2014).
- [8] *Id.* at 13.
- [9] *Id.* at 11.
- [10] *Id.* at 12.
- [11] *Id.* at 1.
- [12] *Id.* at 10.
- [13] See Brief of Amazon.com, Inc., et al. as *Amici Curiae*, *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, No. 13-369 (Jan. 10, 2014), available at <http://sblog.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/12/131023Nautilus-amicus-brief.pdf>; Brief of Public Knowledge and the Electronic Frontier Foundation as *Amici Curiae*, *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, No. 13-369 (Jan. 10, 2014), available at <http://sblog.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/12/13-369-BRIEF-OF-EFF-AND-PK-IN-NAUTILUS-v-BIOSIG.pdf>.
- [14] 79 Fed. Reg. 17137 (Mar. 27, 2014).
- [15] *Id.*

2014年6月2日に施行され、2014年12月31日まで実施される^[15]。このプログラムは、複雑な、又は争いになり易い主題に関するクレームを作成する出願人にとって有益であると考えられる。

コンタクト

リチャード S.J. ハング
Richard S.J. Hung
サンフランシスコ
(415) 268-7602
rhung@mofo.com

カーク A. シグモン
Kirk A. Sigmon
ワシントン D.C.
(202) 778-1664
ksigmon@mofo.com

脚注

- [1] *Nautilus*, No. 13-369, slip op. at 11 (June 2, 2014).
- [2] 35 U.S.C. § 112(b).
- [3] *Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc.*, 417 F.3d 1342, 1347 (CA Fed. 2005).
- [4] *Exxon Research & Eng'g Co. v. United States*, 265 F.3d 1371, 1375 (Fed. Cir. 2001).
- [5] *Nautilus*, No. 13-369, slip op. at 6-7 (June 2, 2014).
- [6] *Biosig Instruments, Inc. v. Nautilus, Inc.*, 715 F.3d 891, 899 (Fed. Cir. 2013).
- [7] *Nautilus*, No. 13-369, slip op. at 11 (June 2, 2014).
- [8] 同文書 13 頁。
- [9] 同文書 11 頁。
- [10] 同文書 12 頁。
- [11] 同文書 1 頁。
- [12] 同文書 10 頁。
- [13] *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.* 事件、No. 13-369 (Jan. 10, 2014) について、Amazon.com, Inc. その他が法定助言者として提出した意見書 (<http://sblog.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/12/131023Nautilus-amicus-brief.pdf> にて閲覧可能) 及びパブリック・ナレッジ及び電子フロンティア財団が法定助言者として提出した意見書 (<http://sblog.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/12/13-369-BRIEF-OF-EFF-AND-PK-IN-NAUTILUS-v-BIOSIG.pdf> にて閲覧可能) を参照。
- [14] 79 Fed. Reg. 17137 (Mar. 27, 2014).
- [15] 同文書。

About Morrison & Foerster:

We are Morrison & Foerster—a global firm of exceptional credentials. Our clients include some of the largest financial institutions, investment banks, Fortune 100, technology and life science companies. We've been included on *The American Lawyer's* A-List for 10 straight years, and *Fortune* named us one of the "100 Best Companies to Work For." Our lawyers are committed to achieving innovative and business-minded results for our clients, while preserving the differences that make us stronger. Visit us at www.mofo.com.

Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations. Prior results do not guarantee a similar outcome.

モリソン・フォースターについて

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List に過去 10 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が「働きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げています。モリソン・フォースターの弁護士はクライアントのために最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮しています。詳しくは、当事務所のウェブサイト (www.mofo.com) をご覧ください。

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体的な法的アドバイスを提供するものでもありません。